

Italië komt IE-houders tegemoet; ook iets voor ons?

Inleiding

De Italiaanse regering heeft naar aanleiding van de coronacrisis een aantal maatregelen getroffen, waaronder een beperkte verlenging van geregistreerde IE-rechten. Zouden wij – Nederland, de Benelux, of zelfs de EU - ook die kant op moeten? Wellicht niet als de – al dan niet intelligente – lockdown maar een paar maanden duurt, maar wie weet vergt het nog een lange adem.

De Italiaanse maatregelen

In Italië wordt overwogen bepaalde IE-rechten met een aantal maanden te verlengen. Met haar “*Decreto Cura Italia*” (17 maart 2020, nr. 18, “DCI”) heeft de Italiaanse regering namelijk alle termijnen met betrekking tot administratieve procedures die op 23 februari 2020 zijn ingesteld of na die datum zijn begonnen, geschorst tot 15 april 2020 (artikel 103 lid 1 DCI). Deze termijn is onlangs wederom verlengd tot 15 mei 2020 (Wetsbesluit 8 april 2020, nr. 23).

Artikel 103 lid 2 DCI stelt vervolgens meer specifiek dat alle certificaten, verklaringen, vergunningen, concessies, machtigingen en alle andere machtigingsakten die tussen 31 januari 2020 en 15 april 2020 aflopen, geldig blijven tot 15 juni 2020. Met betrekking tot dit tweede lid heeft het Italiaanse Octrooi- en Merkenbureau een informele mededeling gepubliceerd waarin zij verduidelijkt dat, op grond van dit tweede lid, de tussen 31 januari en 15 april 2020 verstrijkende IE-rechten geldig blijven tot 15 juni 2020. In de mededeling staat verder dat wanneer je als rechthebbende een dergelijke verlenging wil krijgen, je dit zelf zult moeten aanvragen. Ook moet door de rechthebbende worden betaald. Deze betaling dient voor 30 juni 2020 te worden voldaan.

Iets voor Nederland?

Een dergelijk initiatief is in Nederland nog niet ontplooid. Wel weten we inmiddels dat de instanties voor merken-, model- en octrooiregistraties hebben besloten dat zij de termijnen voor procedures zullen verlengen.¹ Echter, over een eventuele verlenging van aflopende IE-rechten is voor zover wij weten nog niet gesproken.

Verlenging van aflopende IE-rechten heeft voor- en nadelen. De kennelijke gedachte achter de verlenging is dat men in een ‘lock down’ samenleving zijn IE-rechten niet kan handhaven. Dat is op zich zelf een sympathiek gedachte die men – zij het in een andere context – ook terugvindt bij de Aanvullende Beschermingscertificaten. Er vallen ook kanttekeningen te plaatsen bij verlenging:

- We weten niet hoelang de huidige “1,5 meter samenleving” nog gaat duren. Als we nu gaan verlengen, gaan we dat ook een tweede keer doen? En een derde keer? Dat betekent rechtsonzekerheid
- Het levert hoe dan ook veel ‘gedoe’ op voor een paar maanden extra
- In een lock down samenleving is de behoefte aan handhaving van IE-rechten ook minder aangezien de inbreukmakers vermoedelijk ook minder actief zijn

¹ Zie <https://www.boip.int/nl/document/nakoming-van-termijnen-gedurende-periode-van-maatschappelijke-beperkingen-door-het>; https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/decisions_president/EX-20-03_en.pdf en <https://www.epo.org/news-issues/covid-19.html>

- Een eenzijdige Nederlandse maatregel heeft weinig zin. Voor merken en modellen moeten we met de Benelux of de EU optrekken. Alleen voor NL octrooien/NL delen van Europese octrooien kan Nederland dat mogelijk bepalen, maar ook hier gebiedt de rechtszekerheid dat in Europa een lijn wordt getrokken

Het Italiaanse voorbeeld hoeft wat ons betreft niet meteen van tafel en verdient in elk geval enige contemplatie. Maar als we wat willen, moet dat in breder verband; Benelux en/of EU/EOV-landen. Het is in elk geval ook interessant te kijken of er behalve Italië nog andere landen zijn die vergelijkbare stappen zetten.